

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

10 SEP 2004  
PCT

An:

Peter Riebling, Dr. Ing.  
Postfach 31 60  
D-88113 Lindau  
ALLEMAGNE

Vorlage	Ablage	D 2585
Haupttermin		
Eing.: 19. MAI 2004		
PA. Dr. Peter Riebling		
Bearb.:	Vorgelegt	

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG  
DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN  
PRÜFUNGSBERICHTS

(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr)

19.05.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
T01047 PCT

## WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen  
PCT/DE 03/00803

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
12.03.2003

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
15.03.2002

Anmelder  
T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH et al.

1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen - dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amtes wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

### 4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklärt wird, daß die Kriterien für Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur für die internationale vorläufige Prüfung Bedeutung haben, und daß "jeder Vertragsstaat (...) für die Entscheidung über die Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusätzliche oder abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusätzlichen Merkmale können z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse für die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit und Stützung der Ansprüche betreffen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas  
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl  
Fax: +31 70 340 - 3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Berthon, C

Tel. +31 70 340-1001



# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

10 SEP 2004



### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT (Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 19 MAY 2004

WIPO PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts T01047 PCT	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/00803	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 12.03.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 15.03.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04Q7/32, H04Q7/32		
Anmelder T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH et al.		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.  
☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).  
Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.
- Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:
  - ☒ Grundlage des Bescheids
  - ☐ Priorität
  - ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
  - ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
  - ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
  - ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
  - ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
  - ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  14.10.2003	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  19.05.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016	Bevollmächtigter Bediensteter  Heinrich, D Tel. +31 70 340-4192 

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

**Beschreibung, Seiten**

1-4 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-5 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,      Nr.:
- ☐ Zeichnungen,      Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)*

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/00803

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Feststellung                |  |
| Neuheit (N)                    | Ja: Ansprüche 3,5<br>Nein: Ansprüche 1,2,4 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS)   | Ja: Ansprüche<br>Nein: Ansprüche 1-5       |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche 1-5<br>Nein: Ansprüche:      |

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

**Zitierte Dokumente:**

Im Rahmen dieses Internationalen Vorläufigen Prüfungsberichtes wird auf folgende Dokumente (D) Bezug genommen:

- D1: 'Wireless Identity Module, Part: Security, Version 12-July-2001, Wireless Application Protocol WAP-260-WIM-20010712-a' WAP SPECIFICATION, [Online] 12. Juli 2001 (2001-07-12), Seiten 1-105, XP002247392 Gefunden im Internet: <URL:www.wapforum.org> [gefunden am 2003-07-11]
- D2: EP-A-0 776 141 (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY) 28. Mai 1997 (1997-05-28)
- D3: WO 01 65798 A (HUBER ADRIANO ;SWISSCOM MOBILE AG (CH)) 7. September 2001 (2001-09-07)

**Bemerkungen in Bezug auf Punkt V:**

**Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Dokument D1 (siehe insbesondere Seite 15, Zeilen 1 bis 16 und Seite 66, Zeilen 1 bis 12) offenbart ein Verfahren zur Bereitstellung und Abrechnung von WIM-Funktionalitäten bei mobilen Kommunikationsendeinrichtungen (siehe Seite 15, Zeilen 1 bis 16), wobei die WIM intern jede durch den Teilnehmer initiierte Signatur zählt und wobei die Signaturfunktion gesperrt wird, wenn eine vorgegebene Anzahl von Signaturen geleistet wurde (siehe Seite 66, Zeilen 1 bis 12).

Der Gegenstand von **Anspruch 1** ist daher **nicht neu** (Artikel 33 (2) PCT).

Es wird darauf hingewiesen, daß selbst wenn der Einwand bezüglich mangelnder Neuheit aufgrund unwesentlicher Unterschiede zwischen den Merkmalen von Anspruch 1 und denen des in Dokument D1 beschriebenen Verfahrens in Frage gestellt werden sollte, der Gegenstand von Anspruch 1 hinsichtlich der Offenbarung von Dokument D1 (siehe auch D2, insbesondere die

Zusammenfassung; Spalte 4, Zeile 38 bis Spalte 5, Zeile 47 und Spalte 8, Zeilen 37 bis 45) und dem normalen Wissen des Fachmanns im Bereich der Mobilfunksysteme und entsprechender Verfahren zur Durchführung von Transaktionen auch keine erfinderische Tätigkeit erkennen läßt (Artikel 33 (3) PCT).

2. Darüber hinaus werden die zusätzlichen Merkmale der **abhängigen Ansprüche 2 und 4** in Dokument D1 offenbart (für **Anspruch 2** siehe Seite 66, Zeilen 1 bis 12 und für **Anspruch 4** siehe Seite 17, Zeilen 5 bis 25).

Der Gegenstand der abhängigen **Ansprüche 2 und 4** ist daher **nicht neu** (Artikel 33 (2) PCT).

3. Weiterhin scheinen die abhängigen **Ansprüche 3 und 5** keine zusätzlichen Merkmale zu enthalten, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den die Ansprüche 3 und 5 rückbezogen sind, zu einem auf erfinderischer Tätigkeit beruhendem Gegenstand führen könnten.

Der Gegenstand der abhängigen Ansprüche 3 und 5 ist im Prinzip direkt aus der Offenbarung des Dokuments D3 (siehe Seite 5, Zeilen 1 bis 9 und Seite 11, Zeilen 20 bis 26) ableitbar.

Aufgrund der o. a. Ausführungen beruht der Gegenstand der abhängigen Ansprüche 3 und 5 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33 (3) PCT.

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/DE2003/000803



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

16 SEP 2004

Applicant's or agent's file reference T01047 PCT	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/DE2003/000803	International filing date (day/month/year) 12 March 2003 (12.03.2003)	Priority date (day/month/year) 15 March 2002 (15.03.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H04Q 7/32		
Applicant T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of <u>5</u> sheets, including this cover sheet.  <input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).  These annexes consist of a total of _____ sheets.
3. This report contains indications relating to the following items:  I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report II <input type="checkbox"/> Priority III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 14 October 2003 (14.10.2003)	Date of completion of this report 19 May 2004 (19.05.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE2003/000803

## I. Basis of the report

### 1. With regard to the elements of the international application:\*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:  
 pages \_\_\_\_\_ 1-4 \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☒ the claims:  
 pages \_\_\_\_\_ 1-5 \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

### 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

### 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

### 4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

### 5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE 03/00803

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims	3, 5	YES
	Claims	1, 2, 4	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-5	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-5	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

#### Cited documents

This international preliminary examination report refers to the following documents:

- D1: 'Wireless Identity Module, Part: Security, Version 12-July-2001, Wireless Application Protocol WAP-260-WIM-20010712-a' WAP SPECIFICATION, [Online] 12 July 2001 (2001-07-12), pages 1-105, XP002247392 found on the internet: <URL:www.wapforum.org> [found 2003-07-11]
- D2: EP-A-0 776 141 (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY) 28 May 1997 (1997-05-28)
- D3: WO 01 65798 A (HUBER ADRIANO; SWISSCOM MOBILE AG (CH)) 7 September 2001 (2001-09-07)

- Document D1 (see, in particular, page 15, lines 1 to 16 and page 66, lines 1 to 12) discloses a method for providing and billing WIM functionalities in mobile communication terminals (see page 15, lines 1 to 16), the WIM internally counting each signature initiated by the subscriber and the signature function being blocked when a given number of

signatures has been reached (see page 66, lines 1 to 12).

The subject matter of **claim 1** is therefore **not novel** (PCT Article 33(2)).

The applicant should note that even if the objection regarding a lack of novelty were to be questioned on the basis of non-essential differences between the features of claim 1 and those of the method described in document D1, the subject matter of claim 1 could not be considered to involve an inventive step (PCT Article 33(3)) in relation to the disclosure of document D1 (see also D2, in particular the abstract; column 4, line 38 to column 5, line 47; and column 8, lines 37 to 45) and the usual knowledge of a person skilled in the art of mobile radio systems and corresponding methods for carrying out transactions.

2. Moreover, the additional features of **dependent claims 2 and 4** are disclosed in document D1 (for **claim 2** see page 66, lines 1 to 12 and for **claim 4** see page 17, lines 5 to 25).

The subject matter of dependent **claims 2 and 4** is therefore **not novel** (PCT Article 33(2)).

3. Furthermore, dependent **claims 3 and 5** do not appear to contain any additional features which, in combination with the features of any claim to which claims 3 and 5 refer back, could yield subject matter involving an inventive step.

The subject matter of dependent claims 3 and 5 can in principle be derived directly from the disclosure of document D3 (see page 5, lines 1 to 9 and page 11, lines 20 to 26).

In view of the above observations, the subject matter of dependent claims 3 and 5 does not involve an inventive step (PCT Article 33(3)).